



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **P. S.A. z siedzibą w Paryżu**

i **E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **E. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do unijnych znaków towarowych, zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę

1. oddala powództwo;

2. zasądza od P. S.A. z siedzibą w Paryżu na rzecz E. S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 12.488,50 (dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem i 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3. zasądza od E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz E. S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 12.488,50 (dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem i 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE WYROKU

Po ostatecznym sformułowaniu powództwa w piśmie procesowym datowanym na 1 kwietnia 2019 r. (k.578-618) P. S.A. z siedzibą w Paryżu wniosła o:

I. nakazanie E. S.A. z siedzibą w Warszawie zaprzestania naruszania jej praw do słownych unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelaktu-anej „Dior” pod nr. 329201 oraz „Christian Dior” pod nr. 329409 poprzez zakazanie:

a. oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior” w ramach sklepu internetowego (...).com;

b. oferowania, reklamowania i informowania o ofertach sprzedaży, jako operator usługi platformy handlu elektronicznego (tzw. (...)), perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior” sprzedawanych za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego pod adresem domeny: www. (...).com przez osoby trzecie, korzystające z narzędzi do prowadzenia sprzedaży w ramach sklepu internetowego (...).com oraz świadczenia usługi platformy handlu elektronicznego (tzw. (...)) na rzecz podmiotów sprzedających i oferujących na sprzedaż perfumy, wody toaletowe i perfumowane oraz produkty kosmetyczne opatrzone unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior”;

c. oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior” w uszkodzonych, pogniecionych lub niekompletnych opakowaniach, w ramach sklepu internetowego (...).com;

d. oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior”, na których kody identyfikacyjne produktu zostały usunięte, zasłonięte lub zmodyfikowane, w ramach sklepu internetowego (...).com;

e. oferowania, reklamowania, sprzedaży, wprowadzania do obrotu, magazynowania w celu oferowania i sprzedaży, we własnym imieniu, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior”, które nie zostały wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez P. S.A. lub za jej zgodą, w ramach sklepu internetowego (...).com;

II. zakazanie pozwanej dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powódki ad 1 polegających na wprowadzaniu w błąd co do przynależności E. S.A. do sieci dystrybucji selektywnej

towarów marki „Christian Dior” i sprawianiu wrażenia, iż E. S.A. dystrybuuje te towary za zgodą P. S.A. oraz naruszeniu dobrych obyczajów kupieckich poprzez czerpanie nieuzasadnionych korzyści z reputacji marki „Christian Dior” oraz z osiągnięć rynkowych i nakładów na reklamę i promocję towarów marki „Christian Dior” P. S.A. bez ponoszenia nakładów na utrzymanie reputacji marki „Christian Dior”; w wyniku wprowadzania do obrotu, oferowania, sprzedaży oraz reklamowania, w imieniu własnym, perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki „Christian Dior” w ramach sklepu internetowego (...).com

III. nakazanie pozwanej usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę P. S.A. poprzez wycofanie z oferty sprzedaży sklepu internetowego (...).com perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” lub „Christian Dior”, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo w tym zakresie;

IV. nakazanie E.S.A. zwrotu na rzecz P.S.A. perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych opatrzonych unijnymi znakami towarowymi „Dior” oraz „Christian Dior”, magazynowanych w celu oferowania lub sprzedaży przez lub w imieniu E.S.A., w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo w tym zakresie;

V. zasądzenie od E. S.A. na jej rzecz kwoty 300.000 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych na skutek naruszania praw P. S.A. do słownych unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej „Dior” pod nr. 329201 oraz „Christian Dior” pod nr. 329409 oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę P. S.A., z zastrzeżeniem, że w przypadku równoczesnego orzeczenia obowiązku zapłaty tej kwoty od E. S.A. na rzecz E. spółki z o.o. w Warszawie na skutek uwzględnienia roszczenia sformułowanego w punkcie VIII zapłata przez E. S.A. tej należności na rzecz spółki E. spowoduje wygaśnięcie obowiązku jej zapłaty przez E. S.A. na rzecz P.S.A.

E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o:

VI. nakazanie E. S.A. zaprzestania dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę powódki ad 2 polegających na wprowadzaniu w błąd co do przynależności E.S.A. do sieci dystrybucji selektywnej towarów marki „Christian Dior” i sprawianiu wrażenia, iż E. S.A. dystrybuuje te towary w ramach tej sieci dystrybucji selektywnej oraz naruszeniu dobrych obyczajów kupieckich poprzez czerpanie nieuzasadnionych korzyści z osiągnięć rynkowych i nakładów na reklamę i promocję towarów marki „Christian Dior” ponoszonych przez spółkę E. bez ponoszenia nakładów na utrzymanie reputacji marki „Christian Dior”; w wyniku wprowadzania do obrotu, oferowania, sprzedaży oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki „Christian Dior” w ramach sklepu internetowego (...).com;

VII. nakazanie pozwanej usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę powódki ad 2 poprzez wycofanie z oferty sprzedaży w ramach sklepu internetowego (...).com perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych oraz produktów kosmetycznych marki „Christian Dior”, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo w tym zakresie;

VIII. zasądzenie od E. S.A. na rzecz spółki E. kwoty 300.000 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych na skutek popełnionych na szkodę powódki ad 2 czynów nieuczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, że - w przypadku orzeczenia obowiązku zapłaty tej kwoty na rzecz P.S.A., na skutek uwzględnienia roszczenia sformułowanego w punkcie V - zapłata tej należności przez E. S.A. na rzecz P. S.A. spowoduje wygaśnięcie obowiązku jej zapłaty względem spółki E.;

Obydwie powódki wniosły o:

IX. nakazanie E. S.A. złożenia oświadczenia następującej treści: *E. S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że oferując, reklamując i sprzedając perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane oraz produkty kosmetyczne marki „Christian Dior”, nie będąc członkiem sieci dystrybucji selektywnej tych towarów, naruszyła przysługujące P. S.A. z siedzibą w Paryżu prawa do unijnych znaków towarowych, „Dior” i „Christian Dior”, jak również dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę spółek P. S.A. z siedzibą w Paryżu oraz E. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegających na wprowadzaniu w błąd co do przynależności E. S.A. w Warszawie do sieci dystrybucji selektywnej towarów marki „Christian Dior” oraz czerpaniu nieuzasadnionych korzyści z reputacji marki „Christian Dior” bez ponoszenia nakładów na jej utrzymanie.*

E. S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża z tego tytułu ubolewanie i przyjmuje do wiadomości, że towary marki „Christian Dior” mogą być zgodnie z prawem dystrybuowane wyłącznie w systemie dystrybucji selektywnej oraz oświadcza, że zaniechała opisanych powyżej działań.

Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu sądowego.

i opublikowania go na swój koszt w następującej formie:

a. w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, w dziennikach „(...)” i „(...)”: na jednej ze stron od 2 do 5, bez innych ogłoszeń lub reklam na tej samej stronie, na połowie strony, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki marginesem wynoszącym 2 linie z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami.

b. w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na stronie internetowej pod adresem www. (...) .com w następującej formie: nieprzerwanie przez trzydzieści dni, przy każdorazowym otwarciu strony, jako stały element strony (tj. jako element nie podlegający kategoryzacji jak reklama, w wytłuszczonej ramce o wymiarach 450 na 450 pixeli, w górnej części strony, możliwie bezpośrednio pod główną nawigacją i nazwą, tekstem oddzielonym od ramki marginesem wynoszącym 2 linie z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Arial o rozmiarze 16 pkt, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień się do jego treści w bezpośrednim sąsiedztwie, bez sąsiedztwa jakichkolwiek innych przeprosin na tej samej stronie, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,

c. w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia, w gazetce reklamowej (...) (obecnie „(...)”), w następującej formie: na co najmniej ¼ pierwszej strony, bez innych ogłoszeń lub reklam na tej samej stronie, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki marginesem wynoszącym 2 linie ze wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami

oraz upoważnienie P. S.A. i spółki E. , każdej z osobna, do opublikowania oświadczenia o treści, w sposób i w gazetach wskazanych w pkt. a., na koszt pozwanej, w przypadku niewykonania przez nią tego zobowiązania w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

E. S.A. konsekwentnie żądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. Zarzuciła m.in. nieudowodnienie roszczeń i ich częściowe przedawnienie. (k.361-569)

11 marca 2019 r. Sąd odmówił udzielenia powódcom zabezpieczenia dochodzonych roszczeń ze względu na ich nieuprawdopodobnienie (k.341-359), postanowienia nie zaskarżono. 30 września 2019 r. Sąd oddalił wniosek P. S.A. o zobowiązanie E. S.A. do udzielenia informacji. (k.2408, 2428-2447) Zażalenie powódki ad 1 oddalone zostało postanowieniem wydanym 23 marca 2020 r. (k.2633, 2644-2670)

Sąd ustalił:

Spółka akcyjna prawa Republiki Francuskiej P. S.A. z siedzibą w Paryżu jest światowym liderem produkcji i sprzedaży towarów luksusowych, w tym kosmetyków, perfum, wód perfumowanych i toaletowych. (dowód: odpis z rejestru handlowego k.33-38, statut k.39-42) Powódce ad 1 przysługują m.in. prawa do słownych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej:

- **DIOR** nr 329201, z pierwszeństwem od 29 lipca 1996 r., chronionego m.in. dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej - produktów perfumeryjnych i kosmetycznych,
- **CHRISTIAN DIOR** nr 329409 z pierwszeństwem od 29 lipca 1996 r., chronionego dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej - produktów perfumeryjnych i kosmetycznych. (dowód: świadectwa rejestracji k.87-98, wydruki z bazy EUIPO k.297-339)

Historia P. sięga dwudziestolecia międzywojennego. Pierwsze perfumy pod marką „Miss Dior” spółka wyprodukowała tuż po drugiej wojnie światowej. Są one sprzedawane do dziś. Oprócz kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych powódka ad 1 znana jest z mody *haute couture*. Przez cały czas swojej obecności na rynku towarów luksusowych budowała ona renomę marki DIOR, dbała o jej promocję współpracując z cenionymi artystami, organizując spektakularne pokazy w światowych stolicach mody, przygotowując oryginalne kampanie promocyjne na dużą skalę. Wszystko to spowodowało, że **DIOR** stał się jedną z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek towarów luksusowych na świecie, a znaki **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** są bardzo dobrze znane i rozpoznawalne także w Polsce. (dowód: dokumenty k.622-681, materiały reklamowe k.683-778, 1551-1586, zeznania świadków A.J. , H.D., M.K. k.1810)

Na każdym opakowaniu wyrobu perfumeryjnego opatrzonym znakiem **DIOR** lub **CHRISTIAN DIOR** znajduje się zastrzeżenie z języku francuskim: *Cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés des P. (Ten produkt może być sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców P.)*. P. S.A. umieszcza na opakowaniach kod identyfikacyjny wyrobu perfumeryjnego, co umożliwia odpowiedni serwis posprzedażowy i zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z niedozwolonym importem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowód: raport k.56-86, informacja o etykietowaniu k.99-105, fotografie opakowań k.107-112) Napis nie jest tłumaczony na język polski. Nie jest wiadomym, czy i w jakim zakresie może mieć znaczenie dla potencjalnych nabywców, szczególnie przy podejmowaniu decyzji zakupowej. (obciążający powódki brak dowodu przeciwnego)

By chronić aurę luksusu otaczającą jej towary P. S.A. zorganizowała sieć dystrybucji selektywnej, za pośrednictwem której są one sprzedawane. Pozwala ona kontrolować warunki, w jakich produkty kosmetyczne i wyroby perfumeryjne są eksponowane, reklamowane i sprzedawane. Od 2008 r. wyłączność dystrybucji w Polsce towarów opatrzonych znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** przysługuje E. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która od niedawna prowadzi ponadto sklep firmowy w (...) w W.. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.1399-1400) Zgodnie z umowami zawartymi kolejno 24.04.2008 r., 1.06.2012 r. i 25.02.2015 r., powódka ad 2 znalazła się na czele polskiej sieci dystrybucji selektywnej. (dowód: odpis z KRS k.45-52, wyciągi z umów k.113-132)

Zgodnie z umowami dystrybucyjnymi, wyłącznie podmioty spełniające określone warunki jakościowe, zapewniające zachowanie aury luksusu i ekskluzywności, mogą sprzedawać wyroby perfumeryjne powódki ad 1. Obecnie powódkę ad 2 łączą umowy autoryzowanej sprzedaży detalicznej z dwoma większymi podmiotami: (...) spółką z o.o. od 1999 r. i (...) spółką z o.o. od 2001 r. oraz z kilkunastoma mniejszymi. Autoryzowani sprzedawcy zamawiają produkty kosmetyczne ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** za pośrednictwem spółki E., a sprzedają je wyłącznie klientom finalnym. Sprzedaż przez Internet stanowi jedynie dodatkowy kanał dystrybucji wspomagający sprzedaż w sklepach stacjonarnych, wymagający uzyskania wcześniejszej akceptacji spółki E.. W zamierzeniu powódki ad 1 ma to na celu zapewnienie klientom możliwości skorzystania ze spersonalizowanych porad, wypróbowania produktu przed zakupem i przeżycia doświadczenia sensorycznego. W Polsce jedynie spółki (...) i (...) mogą oferować, wprowadzać do obrotu i reklamować w Internecie produkty perfumeryjne ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. (dowód: odpis z KRS k.156-163, wyciąg z umowy z (...) sp. z o.o. z 29.06.2018 r., wyciągi z umów z (...) sp. z o.o. z 23.04.2018 r. i z 15.10.2013 r. k.133-139, zeznania świadków A. J., D.D., H.D., M.K.k.1810, A.M. k.1955, zeznania K. M.k.2362) Autoryzowani sprzedawcy wyrazili niezadowolenie z faktu, że także inni sprzedawcy, nienależący do sieci dystrybucji selektywnej, prowadzą w Polsce sprzedaż towarów opatrzonych znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. (dowód: pismo z 31/07/2018 r. k.140-141)

E. S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi w całej Polsce sieć sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy na stronie pod adresem (...).com. Specjalizuje się w sprzedaży książek, prasy, muzyki, filmów, gier komputerowych i artykułów papierniczych. W sklepie internetowym pozwanej można także kupić szeroką gamę innych towarów, m.in. akcesoria dla domu, artykuły dziecięce, artykuły sportowe i kosmetyki. (dowód: odpis z KRS k.142-155, wydruki ze strony internetowej k.1471-

1521, zeznania świadka M.G. k.1955) W przeszłości strona internetowa (...)com prowadzona była przez (...) spółkę z o.o., a następnie (...) spółkę z o.o. – poprzedniczki prawne pozwanej. (dowód: odpis z KRS k.142-155) (...) S.A. nie należy do sieci dystrybucyjnej (...)S.A. (bezsporne) Pozwana nie informowała w przeszłości ani nie informuje obecnie potencjalnych nabywców jej towarów o przynależności do takiej sieci. Nie wynika to w szczególności z treści jej strony internetowej ani z opisu towarów oferowanych w sklepie internetowym. (obciążający powódki brak dowodu przeciwnego)

Za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (...)com od 2014 r. pozwana oferuje i wprowadza do obrotu wyroby perfumeryjne, w tym wody toaletowe i perfumowane oraz produkty kosmetyczne ze znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** (dowód: protokół notarialny z 15.05.2018 r. k.164-183, faktury VAT k.184-187, wydruki ze strony internetowej k.1471-1521, printscreeny k.1523-1531), które nabywa od P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Warszawie i B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Łodzi. (dowód: zeznania świadka I.J. k.1955) Nie sprzedaje produktów kosmetycznych bez opakowań ani w opakowaniach uszkodzonych. Nie usuwa kodów z opakowań produktów kosmetycznych ani nie ingeruje w nie w inny sposób. (dowód: zeznania świadka A.T. k.2362 - obciążający powódki brak dowodu przeciwnego)

E. S.A. sprzedaje wyroby perfumeryjne P. S.A. bezpośrednio i jako „marketplace” udostępniając swoją platformę sprzedażową innym sprzedawcom, m.in. (...) spółce z o.o., (...) spółce z o.o. ((...).pl), (...). (dowód: protokół notarialny z 15.05.2018 r. faktury VAT k.196-199, printscreeny k.1523-1531, zeznania świadka I.J.k.1955 i S. B. k.2362)

1 sierpnia 2014 r., P. S.A. skierowała do spółki (...) pierwsze wezwanie do zaprzestania naruszenia praw do znaków towarowych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** oraz czynów nieuczciwej konkurencji. (dowód: pismo k.210-217) 28 lipca 2017 r. powódki wniosły do Sądu Rejonowego w dla m. st. Warszawy o zawiązanie pozwanej do próby ugodowej. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem. (dowód: wnioski, protokoły posiedzeń w sprawie sygn. VIII GCo 862/17 z 12 grudnia 2017 r. i w sprawie sygn. VIII GCo 864/17 z 20 października 2017 r. k.218-242) Pismem z dnia 13 września 2018 r. powódki po raz kolejny wezwały pozwaną do zaprzestania naruszeń. W odpowiedzi, E. S.A. odparła wszelkie stawiane jej zarzuty i odmówiła zaprzestania sprzedaży towarów ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. (dowód: korespondencja k.243-248)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c., powódki miały obowiązek udowodnienia w tym postępowaniu, że przysługują im prawa do znaków towarowych oraz interesy gospodarcze zasługujące na ochronę przed naruszeniami. Powinny były także wykazać, że żądane przez nie sankcje są adekwatne do sposobu bezprawnego działania pozwanej i skali naruszenia. E. S.A. mogła się natomiast bronić dowodząc, że kwestionowane przez powódki używanie oznaczeń **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** nie jest sprzeczne z prawem ani dobrym obyczajem handlowym.

Przedstawiony wyżej stan faktyczny został ustalony przez Sąd w oparciu o dowody zaofertowane przez strony, z uwzględnieniem reguł określonych w art. 207 i art. 217 k.p.c. Obowiązujące przepisy postępowania obligują do ich zachowania nie tylko strony, ale i sąd, który ma obowiązek dbać o zachowanie równowagi procesowej i stworzyć warunki, w których każda ze stron –

jeśli ma taką wolę – będzie mogła podejmować działania służące ochronie jej praw i interesów gospodarczych. Sąd nie może natomiast zmuszać stron do podjęcia odpowiednich działań, może jedynie wyciągnąć przewidziane przepisami konsekwencje ich zaniechania.

Występując z pozwem P. S.A. i spółka E. nie sprostaly przedstawieniu twierdzeń i dowodów odnośnie do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Zastrzeżenia budziło już jednak samo sformułowanie roszczeń, których nie można było uznać za należycie uprawdopodobnione, w konsekwencji Sąd oddalił wniosek o udzielenie ich zabezpieczenia. W toku postępowania roszczenia były dwukrotnie zmieniane, co jednak nie oznacza, że - w świetle zaoferowanych twierdzeń i dowodów - można je było uznać za słuszne. Powódki zgłaszały coraz to nowe twierdzenia i dowody starając się reagować na zarzuty pozwanej, pomimo że dotyczyły one okoliczności istotnych, które powinny być powołane już w pozwie. Nie poprawiało to ich sytuacji procesowej, bowiem bardzo szeroko zakreślone żądania - przy braku dowodów (przyczyn ich nieprzedstawienia w terminie Sąd nie jest obowiązany oceniać) – nie mogły być uznane za zasadne, choćby w części.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, w braku sprzeciwu E. S.A., spóźnione twierdzenia i dowody były przez Sąd przez długi czas przyjmowane, jednak po wielu miesiącach trwania procesu zgłoszone przez powódki w piśmie datowanym na 30 sierpnia 2019 r. liczne wnioski dowodowe (które powinny znaleźć się w pozwie, a najpóźniej w replice wobec odpowiedzi na pozew) zostały przez Sąd oddalone jako spóźnione, a przedstawione tam twierdzenia pominięte, czego w pełni zasadnie żądała pozwana. Pominięcie odnosiło się także do twierdzeń i wniosków dowodowych zgłaszanych przez powódki na dalszym etapie postępowania bez uprawdopodobnienia zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 207 § 6 i w art. 217 § 2 k.p.c.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się na niekwestionowanych wzajemnie przez strony dowodach z dokumentów i wydrukach ze stron internetowych, a także na zeznaniach powołanych wyżej świadków i stron, w zakresie w jakim znajdowały one potwierdzenie lub uzupełnienie w pozostałym materiale dowodowym. Dokumenty prywatne w postaci oświadczeń Sąd uwzględnił tylko w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z art. 245 k.p.c. jako dowody złożenia oświadczenia, nie zaś prawdziwości faktów wynikających z jego treści. Sąd uznał za niewiarygodne, skutecznie zakwestionowane przez pozwaną dowody mające dokumentować zakupy kontrolne (k.106-112, 184-199), ze względu na niekompletność materiału dowodowego, jego wewnętrzne sprzeczności oraz wątpliwości dotyczące pochodzenia spornych wyrobów perfumeryjnych od E. S.A. i wyników badania okoliczności ich pierwszego wprowadzenia do obrotu. Sąd odniesie się do tej kwestii w części rozważań prawnych. Opinię prywatną – raport Uniwersytetu (...) (k.56-86) Sąd potraktował na równi z twierdzeniami składającej ją strony. Oddalając powództwo jako nieusprawiedliwione co do zasady Sąd pominął dowód z opinii biegłego wnioskowany przez powódki na okoliczność wysokości korzyści jakie pozwana miała uzyskać z naruszenia praw do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji (pkt IX. pozwu).

Sąd zważył:

1. Odnośnie do naruszenia praw do unijnych znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.* , z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.* z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L.* z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Występując z pozwem o ochronę praw do znaków towarowych ich właściciel powinien wykazać, że określone działania pozwanego wywołują negatywny wpływ (i jaki) na pełnienie przez nie przynależnych tym znakom funkcji. Nie jest przy tym wystarczające zacytowanie teoretycznych (doktrynalnych) rozważań. Ocena, od której zależy nałożenie na pozwanego sankcji naruszenia, powinna być odniesiona do konkretnego stanu faktycznego. W przekonaniu Sądu P. S.A. nie wykazała w tym postępowaniu negatywnych skutków tych działań pozwanej, które nie były sporne lub znajdowały poparcie w dowodach, tj. oferowania i wprowadzania do obrotu wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**, co do których prawa wyłączne uległy wyczerpaniu, a także prowadzenia sklepu internetowego, w którym inni przedsiębiorcy (marchanci) oferują i wprowadzają do obrotu takie towary. Inne działania, jak to: oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniach uszkodzonych, pogniecionych lub niekompletnych; w opakowaniach, na których kody identyfikacyjne produktu zostały usunięte, zasłonięte lub zmodyfikowane, towarów, które nie zostały wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez P. S.A. lub za jej zgodą, nie zostały w ogóle udowodnione, stąd ocena ich wpływu na pełnienie przez znaki towarowe **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** ich funkcji nie mogła być w ogóle dokonana.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których

znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Orzecznictwo sądów unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10.02.2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 G. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o *ochronie własności przemysłowej* z 20.03.1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności:

- ☐ udział w rynku,
- ☐ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ☐ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 E. z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 S. i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 I.. Także w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 T. Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszech-stronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Dodatkowo należy wyjaśnić, że stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu węgierskiego w sprawie C-125/14 I., renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

E. S.A. oferuje i wprowadza do obrotu poprzez sklep internetowy kosmetyki i wyroby perfumeryjne, opatrzone znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. W zakresie w jakim sama ich używa (w związku z oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu i reklamą niewątpliwie oryginalnych towarów P. S.A.), działanie pozwanej może być oceniane z punktu widzenia zgodności z prawem lub naruszenia wyłączności powódki ad 1 w sposób zdefiniowany w art. 9 ust 2a rozporządzenia. Zasadniczą kwestią jest w tym przypadku ustalenie bezprawności działania pozwanej lub braku bezprawności wynikającego z wyczerpania praw powódki ad 1 do znaków towarowych i braku podstaw do przeciwstawienia się używaniu jej znaków towarowych pomimo wyczerpania. Zważywszy, że P. S.A. odwołuje się w motywach pozwu i w dalszych pismach procesowych do naruszenia renomy jej znaków towarowych, Sąd dokonał także oceny naruszenia stypizowanego w art. 9 ust 2c rozporządzenia.

Zaoferowany w sprawie materiał dowodowy przekonuje o renomie w rozumieniu szerokiej znajomości znaków towarowych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** w relatywnym kręgu konsumentów (osób zainteresowanych nabywaniem wyrobów perfumeryjnych). Samo jednak uznanie znaków za renomowane nie jest wystarczające do stwierdzenia naruszenia. W tym zakresie sąd powinien kierować się wskazaniem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 I. stanowiącego odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a odnoszącego się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Trybunał stwierdził w nim, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23.10.2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 A., a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z

charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że:

- ❑ wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- ❑ te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- ❑ wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- ❑ późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie znaku późniejszego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Aktualność tego poglądu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądów unijnych (np. wyrok TSUE w sprawie C-125/14).

P. S.A. nie wykazała jakie skutki dla realizacji przez nią praw wyłącznych wywiera korzystanie przez E. S.A. z renomowanych znaków towarowych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. W tym zakresie poważne wątpliwości Sądu budzi wieloletnie tolerowanie przez powódkę ad 1. działań trwających co najmniej od 2014 r. Gdyby istotnie miały one negatywnie wpływać na renomę jej znaków, to po tak długim czasie powódka ad 1 potrafiłaby to udowodnić, czego jednak nie uczyniła. Z pewnością nie jest negatywnym skutkiem naruszenia w rozumieniu art. 9 ust. 2c rozporządzenia niezadowolenie autoryzowanych sprzedawców detalicznych z tego, że na rynku inne podmioty oferują i wprowadzają do obrotu te same towary w niższych cenach. Brak także dowodu na to, iż E. S.A. czerpie nienależną korzyść z renomy znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Pozwana obszernie przedstawia sytuację na rynku kosmetycznym, gdzie produkty luksusowe są powszechnie dostępne w Internecie. E. S.A. jest tylko jednym z wielu podmiotów oferujących i sprzedających tym sposobem towary ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Powódka nie zdołała przekonująco wykazać, że akurat działania pozwanej negatywnie wpływają na realizację przez jej znaki towarowe przynależnych im funkcji. Nie wyjaśniła sposobu postrzegania przez współczesnych nabywców (zapoznanych z wieloma sklepami internetowymi i platformami aukcyjnymi) oferty E. S.A. i sposobu w jakim dokonywana jest sprzedaż. **Nie można zatem uznać za dowiedzione naruszenia praw wyłącznych P. S.A. w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2c rozporządzenia.**

Główny zarzut stawiany pozwanej sprowadza się do używania przez nią identycznych z zarejestrowanymi znaków towarowych dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki te są chronione. Działania pozwanej mogą być zatem kwalifikowane jako naruszenie stypizowane w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. E. S.A. nie zaprzecza, że sprzedaje kwestionowane towary poprzez swą stronę

internetową, twierdzi jednak, że w każdym przypadku oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych prawa do znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** uległy wyczerpaniu, a jeśli tak nie jest, to powódka ad 1 powinna fakt ten udowodnić, ponieważ sposób w jaki dystrybuuje ona swe towary stwarza ryzyko podziału rynku. Spór stron odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, jak i do ich oceny prawnej, która została w przedstawiona w motywach postanowienia o oddaleniu roszczenia informacyjnego oraz poprawiona i uzupełniona przez Sąd Okręgowy rozpoznający zażalenie powódki ad 1. (k.2644-2670), nie jest zatem konieczne powtarzanie znanej stronom argumentacji w motywach wyroku.

Przede wszystkim Sąd pragnie dokonać rozróżnienia pomiędzy produktami kosmetycznymi, które są objęte roszczeniami, choć powódka ad 1 nie przedstawia ani jednego dowodu na naruszenie w tym przypadku jej praw do znaków towarowych w którejkolwiek z form ich używania mieszczących się w zakresie wyłączności. Ocena i dowody naruszenia odnoszą się wyłącznie do wyrobów perfumeryjnych. Jest to jeden z bardziej oczywistych braków pozwu, który nieuzupełniony w toku postępowania z punktu widzenia dowodowego, czyni powództwo całkowicie nieuzasadnionym w odniesieniu do produktów kosmetycznych.

Bezsporne w sprawie jest, że P. S.A. jest właścicielem unijnych znaków towarowych **DIOR** nr 329201 i **CHRISTIAN DIOR** nr 329409 chronionych dla produktów kosmetycznych i wyrobów perfumeryjnych. Identyczne z nimi towary pozwana oferuje i wprowadza do obrotu na swojej stronie internetowej. Zarzuty naruszenia praw do unijnych znaków towarowych w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia polegającego na bezprawnym oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów perfumeryjnych z oznaczeniami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** odnoszą się do różnych działań, które można wyprowadzić z żądań sformułowanych w pkt. I.a-e pozwu. Te, o których mowa w ppkt. c-e w ogóle jednak nie zostały poparte dowodami.

P. S.A. od wielu lat znany był fakt używania jej znaków przez pozwaną i jej poprzedniczki prawne, nie zdołała jednak uzyskać dowodów na to, że zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu konkretnego towaru jest działaniem bezprawnym z tej przyczyny, że nie doszło do wyczerpania praw wyłącznych, z opakowań usunięto, zasłonięto lub zmodyfikowano kody, opakowania były niekompletne, uszkodzone lub pogniecione. Słusznie pozwana zarzuca, że zapisy na fakturach i szczątkowe wizualizacje (opisywane odręcznie) nie mogą być dowodem tego, iż w określonym czasie zbyła konkretny towar z oznaczeniami **DIOR** lub **CHRISTIAN DIOR** w uszkodzonym opakowaniu, lub co do którego możliwe jest stwierdzenie okoliczności i miejsca wprowadzenia do obrotu przez uprawnioną do znaków lub za jej zgodą poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fotografie otrzymanych – jak twierdzi powódka ad 1 – od pozwanej wyrobów perfumeryjnych (brak jakichkolwiek dowodów odnoszących się do produktów kosmetycznych) przedstawiają wyłącznie spody opakowań z kodami (k.107-112), nie ma więc możliwości stwierdzenia co zakupiono, kiedy i od kogo, połączenia fotografii z dowodami zakupu (k.184-187, 196-199) oraz z wynikami odczytu kodu (k.188-195).

W tym zakresie Sąd uznaje za słuszne zarzuty zgłoszone przez pozwaną. Dodatkowo pragnie wyjaśnić, że rozstrzygnięcie o wprowadzeniu towaru do obrotu, z którym wiąże się wyczerpanie prawa do znaku nie może się opierać na prostym stwierdzeniu przez powódkę ad 1 na jaki rynek wyroby

perfumeryjne ze znakami **DIOR** lub **CHRISTIAN DIOR** były przeznaczone. Jeśli ich wytwarzanie ma miejsce w EOG (we Francji), czemu powódka ad 1 nie zaprzecza, że przejście prawa własności mogło nastąpić na tym terytorium lub poza nim, zależnie od treści umowy sprzedaży zawieranej z pierwszym nabywcą. Kwestia ta wymaga oczywiście wyjaśnienia oraz powiązania konkretnego towaru nabytego niewątpliwie od pozwanej z miejscem jego produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z umową sprzedaży. Powódka ad 1 nie sprostала jednak temu obowiązkowi i to na skutek jej zaniechania Sąd nie dysponuje żadnym niewątpliwym dowodem naruszenia, do którego można byłoby odnieść informacje i dokumenty, którymi dysponują tylko P. S.A. i powiązane z nią podmioty.

Abstrahując od roszczenia pieniężnego, żądania zakazowe i te zmierzające do usunięcia skutków naruszenia wymagały dla ich uznania przedstawienia i udowodnienia choćby jednego przypadku naruszenia, a zatem bezprawnego użycia przez E. S.A. znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** w określonej (objętej powództwem) formie korzystania ze znaku towarowego. Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że nie jest to zadanie przekraczające możliwości powodów, przeciwnie, istnieją wypracowane od lat praktyki dowodzenia naruszeń. W tym przypadku jednak dowody na bezprawne wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych i wyrobów perfumeryjnych nie zostały przedstawione, a zaniechanie w tej mierze obciąża powódkę ad 1.

P.S.A. odnosi swe roszczenia do wszystkich towarów oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Twierdzi, że - nawet jeśli co do jakiejś części z nich nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych - może się sprzeciwić dalszemu obrotowi. Tymczasem już z twierdzeń samej powódki ad 1 wynika, że system dystrybucyjny nie jest szczelny, a niektóre z nabytych od pozwanej towarów pochodzą z Włoch, mogły one zatem być wprowadzone do obrotu przez uprawnioną do znaków towarowych lub za jej zgodą. Powódka ad 1 nie ma jednolitego cennika sprzedaży wyrobów perfumeryjnych, nie wyjaśnia przy tym w jakich cenach zbywa je dystrybutorom w różnych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysoka (50%) marża naliczana przez polskich autoryzowanych sprzedawców przemawia za tym, że podmioty należące do systemu mogą być zainteresowane zbywaniem nieautoryzowanym podmiotom za cenę niższą od rynkowej większej niż detaliczna liczby kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych faktycznie przeznaczonych do odsprzedaży. Różnice cen towarów oferowanych na stronie internetowej pozwanej w stosunku do cen w sieci P. S.A. (np. w sieciach handlowych D. i S.) same z siebie nie wskazują na naruszenie praw wyłącznych, przekonują natomiast do przyjęcia zarzutu pozwanej, że – zgodnie z deklaracją zbywców – ma ona prawo legalnej odsprzedaży towarów oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Powódka ad 1 nie przedstawia Sądowi żadnej analizy cen zakupu i sprzedaży, która – choćby pośrednio – przekonywała do słuszności stawianego pozwanej zarzutu naruszenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że powódka ad 1 nie udowodniła konkretnych faktów naruszenia przez E. S.A. jej praw do znaków towarowych **DIOR** lub **CHRISTIAN DIOR** w związku z wprowadzaniem do obrotu tak oznaczonych wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych. W tym zakresie powództwo P. S.A. podlegało zatem oddaleniu.

Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że uprawnieni do znaków zwykle dokonują zakupów kontrolnych, które szczegółowo dokumentują w sposób uniemożliwiający

podważenie pochodzenia od pozwanego towaru stanowiącego dowód naruszenia, lub poddają badaniu towary objęte zajęciem komorniczym w postępowaniu zabezpieczającym (wygląd ich opakowań, okoliczności wprowadzenia do obrotu). W tym przypadku wniosek powódki ad 1 o udzielenie zabezpieczenia roszczeń został oddalony, a dowody dokumentujące zakupy należy uznać za niewystarczające do stwierdzenia naruszenia. Pozostaje zatem niekwestionowany przez pozwaną dowód w postaci wydruków ze stron internetowych, z którego wynika, że E. S.A. oferuje i reklamuje towary oznaczone **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Ustalenie, czy jest to działanie zgodne z prawem wymaga stwierdzenia, czy – jak twierdzi pozwana doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego, a jeśli tak, czy – jak twierdzi powódka ad 1 – ma ona pomimo tego prawo sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**.

Nawet jeśli uznać, że używanie w tym zakresie przez E. S.A. znaków towarowych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** nie jest sporne, to P. S.A. – na której spoczywa ciężar dowodu, ze względu na przyjęty system dystrybucji selektywnej i wynikającą z niego ewentualność istnienia realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych - nie wykazała, że w każdym konkretnym przypadku oferowania i sprzedaży przez E. S.A. towarów oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** nie doszło do wyczerpania jej praw wyłącznych.

Przepis art. 15 rozporządzenia stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd o wyłącznym uprawnieniu właściciela do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 S. , z 1.07.1999 r. w sprawie C-173/98 A. z 20.11.2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z. , z 14.07.2011 r. w sprawie C-46/10 V.) W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 C. GmbH Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy uprawniony do niego udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi być wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. To na pozwanym ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem istnienia zgody, uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można natomiast stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Z. SA Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że tylko zgoda uprawnionego z rejestracji na wprowadzenie towarów do obrotu wewnątrz Unii Europejskiej decyduje o tym, czy doszło do wyczerpania prawa z rejestracji. Tylko pozytywne ustalenie istnienia takiej zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00*, LEX) W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie następuje skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie może być skuteczne. (por. wyrok ETS z 15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 M.)

Zgoda uprawnionego do znaku na wprowadzenie do obrotu towaru w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. i L. raz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w sprawie C-244/00 V.). W żadnym wypadku nie może być ona domniemywana. Ponadto, do wyczerpania prawa względem kwestionowanych towarów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów z nimi identycznych. Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98)

Zasadą jest zatem, że powołująca się na wyczerpanie osoba trzecia zobowiązana jest udowodnić w odniesieniu do każdego egzemplarza towaru, że został on wprowadzony do obrotu w EOG przez właściciela znaku lub za jego zgodą. Nie jest wystarczające stwierdzenie, że nabyła go od innego podmiotu na tym terytorium. W braku prawnego obowiązku indywidualnego oznaczenia nabywanego i zbywanego towaru udokumentowanie jego pierwszego wprowadzenia do obrotu i kolejnych przeniesień własności może być bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe, dlatego tak ważna jest szybka reakcja uprawnionego na przypadki stwierdzonych naruszeń, w przeciwnym bowiem razie może być niemożliwe ustalenie, czy faktycznie doszło do wyczerpania. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pozwany oferuje i wprowadza do obrotu różne towary, zarówno takie, co do których miało miejsce wyczerpanie praw do znaków towarowych, jak i wprowadzone do obrotu przez właściciela znaków poza EOG. Tymczasem w tym postępowaniu powódka ad 1 nie doprowadziła do zajęcia kwestionowanych towarów, a na naruszenie zareagowała po pięciu latach w taki sposób, że nieuprawdopodobnienie roszczeń objętych pozwem skutkowało odmową udzielenia jej zabezpieczenia.

Skoro dokumenty handlowe związane z nabyciem i odsprzedażą przez E. S.A. towarów pochodzących od powódki ad 1 nie wskazują indywidualnych numerów identyfikacyjnych producenta, na podstawie których można byłoby zindywidualizować każdy konkretny wyrób perfumeryjny i produkt

kosmetyczny oraz odtworzyć okoliczności jego wprowadzenia do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą, trudne, wręcz niemożliwe wydaje się dokonanie *post factum* oceny, czy doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych w odniesieniu do wszystkich towarów ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** oferowanymi i wprowadzonymi do obrotu przez E. S.A. od 28 lipca 2014 r.

Zasady oznaczania produktów kosmetycznych i wyrobów perfumeryjnych przez P. S.A. nie są jawne (potwierdza to sama powódka), nie można zatem wymagać od przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, by na bieżąco kontrolowali każdy towar pod względem jego pochodzenia od powódki ad 1 i wyczerpania jej praw do znaków. Żądanie od pozwanej przeprowadzenia w tym postępowaniu dowodu wyczerpania praw powódki ad 1 co do wszystkich zaoferowanych, reklamowanych i wprowadzonych do obrotu, a także składowanych w tych celach wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych sprowadza się w istocie do obciążenia jej dowodem niemożliwym do przeprowadzenia. I w tym przypadku pięcioletnia zwłoka we wszczęciu postępowania wywołuje negatywne skutki procesowe, ale – w przekonaniu Sądu – nie może to służyć wyłącznie P. S.A., od której zależał wybór daty wystąpienia na drogę sądową, w sytuacji, gdy niczym nieusprawiedliwiona zwłoka przynosi jej korzyść, uniemożliwiając obronę jego praw przeciwnikowi procesowemu.

E. S.A. nie jest importerem ani jedynym pośrednikiem w sprzedaży wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Występuje jako jeden z wielu podmiotów w łańcuchu dystrybucyjnym lub udostępnia platformę sprzedaży internetowej innym przedsiębiorcom. Zabezpiecza się przed zarzutem naruszenia praw osób trzecich żądając od kontrahentów stosownych deklaracji. W realiach prowadzenia działalności handlowej, zważywszy tajemnicę przedsiębiorstwa, podejmowanie prób sprawdzania pochodzenia każdego egzemplarza towaru mogłoby prowadzić do zablokowania obrotu nimi, nie może zatem dziwić niewprowadzenie w przedsiębiorstwie pozwanej odpowiedniego systemu kontroli. Tymczasem powódka ad 1 – znająca z odpowiedzi na pozew podmioty, od których pozwana nabywa oferowane i wprowadzane do obrotu na jej stronie internetowej wyroby perfumeryjne i produkty kosmetyczne ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** - nie podejmuje względem nich żadnych kroków prawnych (brak dowodu przeciwnego). Nie występuje choćby z roszczeniem informacyjnym, by ustalić źródła pochodzenia towarów, choć taki dowód mógłby mieć znaczenie dla oceny zgodności z prawem działania E. S.A. Także to zaniechanie, przy przyjęciu, że dowodem wyczerpania praw do znaków towarowych obciążona jest pozwana, jest korzystne wyłącznie dla P. S.A., natomiast E. S.A. nie ma dostępu do informacji obejmujących transakcje handlowe z okresu kilku ostatnich lat, ponieważ nie istnieją dokumenty księgowe wskazujące indywidualne kody każdego egzemplarza towaru pozwalające na określenie miejsca i okoliczności jego wprowadzenia do obrotu. Należy ponadto zauważyć, że powódka ad 1 nie wyjaśnia na jakich zasadach zbywa towary, czy wszystkie zawierane przez nią umowy określają zasady przeniesienia prawa własności, czy też jest to odrębnie regulowane przez umawiające się strony. Nawet jeśli byłby znany indywidualny kod towaru, bez dostępu do umów sprzedaży, którymi dysponuje powódka ad 1 nie byłoby możliwe określenie, czy wprowadzenie tego towaru do obrotu miało miejsce w EOG (w szczególności we Francji), czy poza tym Obszarem.

Należy podkreślić, że pozwana nie rejestruje – ponieważ nie ma takiego obowiązku – indywidualnych numerów nanoszonych przez producenta na oferowane i wprowadzane przez nią do obrotu towary ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Co więcej, w sprawie nie potwierdzono, że

wszystkie wyroby perfumeryjne i produkty kosmetyczne P. S.A. mają numery indywidualne lub seryjne, i czy – w tym drugim przypadku – cała seria produktów opatrzonych tym samym numerem jest wprowadzana do obrotu na określonym terytorium (EOG lub poza nim) przez uprawnioną do znaków towarowych lub za jej zgodą. Ich brak oznaczałby, że udowodnienie przez pozwaną w sprawie o naruszenie wyczerpania praw do znaków towarowych Unii Europejskiej byłoby faktycznie niemożliwe. Pozwana nie mogłaby więc efektywnie realizować prawa przyznanego przepisem art. 15 rozporządzenia zgłaszając zarzut wyczerpania. Taki skutek zaniechania właściciela znaków towarowych jest zdaniem Sądu nieakceptowalny.

W konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy brak wyczerpania jej praw wyłącznych powinna udowodnić powódka ad 1: Zobowiązanie do wykazania w postępowaniu sądowym, że pozwany używa znaku towarowego w odniesieniu do towarów, co do których nie doszło do wyczerpania nakładane jest na powoda w przypadku stwierdzenia realnego ryzyka podziału rynków. Odwrócenie ciężaru dowodu wynika z wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 V. Czytamy w nim m.in., że reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany, podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazać jego przesłanki, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególności art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2 maja 1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże, wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbyt w EOG.

Strony obszernie odnosiły się do regulacji prawnych i bogatego orzecznictwa mogącego mieć znaczenie dla stwierdzenia, czy w tym konkretnym przypadku istnieje ryzyko podziału rynków krajowych. Ich szczegółowa analiza wykracza poza ramy tego uzasadnienia, należy jedynie wskazać, że stosownie do art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są: wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:

- a. ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji
- b. ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;
- c. podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;
- d. stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; lub

e. uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

Od 1 czerwca 2010 r. analizy porozumień, w tym dotyczących dystrybucji selektywnej, dokonuje się z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 330/2010 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, które stanowi wyłączenie grupowe drugiej generacji. W art. 2 ust. 1 wyłącza ono zastosowanie zakazu sformułowanego w art. 101 ust. 1 TFUE w odniesieniu do porozumień wertykalnych w ogóle, a nie do określonych ich typów. Rozporządzenie określa jednak ograniczenie zakresu podmiotowego wyłączenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ma ono zastosowanie pod warunkiem, że udział dostawcy nie przekracza 30% rynku właściwego, na którym sprzedaje on towary lub usługi objęte porozumieniem, a udział nabywcy nie przekracza 30% rynku właściwego. Przekroczenie tego progu powoduje uchylenie domniemania zgodności porozumienia z prawem konkurencji. W takim wypadku zainteresowany przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać, że spełnia przesłanki określone w art. 101 ust. 3 TFUE.

Zgodnie z art. 4b rozporządzenia nr 330/2010, najpoważniejsze ograniczenie konkurencji stanowi ograniczenie terytorium lub kręgu klientów, na którym lub którym nabywca - bez uszczerbku dla ograniczenia dotyczącego jego miejsca prowadzenia działalności - może sprzedawać towary lub usługi objęte porozumieniem, a zatem działania zmierzające do dokonania podziału rynku. Od tego przepisu przewidzianych jest szereg wyjątków, a jeden z nich dotyczy właśnie dystrybucji selektywnej. Ograniczenie dystrybutorom działającym w tym systemie prowadzenia sprzedaży na rzecz nie-autoryzowanych dystrybutorów na terytorium, na którym dostawca postanowił stosować system (art. 4b.iii) nie stanowi jednak „hardcore restriction”.

Przepis art. 1 ust. 1e rozporządzenia nr 330/2010 zawiera definicję legalną systemu dystrybucji selektywnej jako takiego, w którym dostawca zobowiązuje się sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów, a dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca postanowił stosować system. Zgodnie zaś z art. 4d, za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji uznaje się ograniczenie wzajemnych dostaw między dystrybutorami działającymi w systemie dystrybucji selektywnej. Kluczowym elementem systemu dystrybucji selektywnej jest więc to, że stanowi on pewnego rodzaju zamkniętą sieć, w ramach której może odbywać się swobodna wymiana towarów objętych tym systemem. Pojęcie „ograniczenia dostaw wzajemnych” należy przy tym rozumieć szeroko. Obejmuje ono wszelkie przeszkody w dokonywaniu dostaw, zarówno ich zakaz lub nakładanie limitów ilościowych, jak i działania mające na celu zmniejszenie opłacalności wzajemnych dostaw. W zakresie zastosowania omawianego przepisu znajdują się wszelkie konfiguracje podmiotowe, na przykład dostawy między dystrybutorami różnych szczebli, a także między dystrybutorami pochodzącymi z różnych państw członkowskich. Jak wskazuje Komisja, skutkiem istnienia opisywanej klauzuli czarnej jest to, że niedopuszczalne jest łączenie dystrybucji selektywnej z ograniczeniami wertykalnymi, takimi jak wyłączność zakupów lub dostaw w odniesieniu do hurtowników.

W świetle art. 101 ust. 3 TFUE jedną z przesłanek wyłączenia indywidualnego było to, że dane porozumienie nie prowadzi do niedopuszczalnej eliminacji konkurencji. W sytuacji, gdy na rynku właściwym funkcjonuje kilka sieci dystrybucji, które skupiają znakomitą większość uczestników tego rynku, może dojść do jego zamknięcia dla potencjalnych konkurentów. Oznaczać to także będzie, że nie istnieje wystarczająco silna konkurencja międzymarkowa mogąca skutecznie zrekompensować ograniczenia konkurencji wewnątrzmarkowej. Można wyróżnić szereg okoliczności, które wywołują największe obawy Komisji w kontekście zgodności z prawem konkurencji kategorii dystrybucji selektywnej. Są to: osłabienie lub eliminacja konkurencji międzymarkowej, zamykanie dostępu do rynków oraz ułatwianie zмовы między bezpośrednimi konkurentami.

Możliwość objęcia systemu dystrybucji selektywnej przywilejem wyłączenia grupowego jest obecnie uzależniona od spełnienia szeregu przesłanek. Po pierwsze, dany system musi odpowiadać definicji sformułowanej w art. 1 ust. 1e. rozporządzenia nr 330/2010. Strony porozumienia nie mogą przekraczać progu udziału w rynku przewidzianego w art. 3, a w treści porozumienia nie może znaleźć się żadna z klauzul, wskazanych w art. 4. Utrata przywileju wyłączenia grupowego jest też możliwa ze względu na okoliczności w pewnym stopniu niezależne od stron porozumienia. W sytuacji wystąpienia na rynku tak zwanych skutków skumulowanych Komisja może skorzystać z procedury wycofania wyłączenia lub zaprzestania stosowania rozporządzenia wyłączającego.

Jak słusznie stwierdził Sąd II instancji w motywach postanowienia wydanego 23 marca 2020 r., wyłączność dystrybucji przyznana spółce E. , a w szczególności zapisy pkt. 2.1, 2.2. i 2. umowy wyłącznej dystrybucji zawartej przez powódki 26 lutego 2015 r. (k.127-132, 1167-1193), ograniczenie uprawnień autoryzowanych sprzedawców do sprzedaży końcowym nabywcom oraz teoretyczna tylko możliwość dystrybuowania w ramach całej sieci towarów ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** sprawia, że ich swobodny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej może być faktycznie ograniczony stwarzając realne ryzyko podziału rynków, o którym mowa nie tylko w wyroku w sprawie V. , ale przede wszystkim rozporządzeniu nr 330/2010.

Sąd jest przekonany o słuszności zarzutu pozwanej:

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń wertykalnych, w umowie dystrybucji wyłącznej dostawca zgadza się sprzedawać swoje produkty tylko jednemu dystrybutorowi do odsprzedaży na określonym terytorium. Jednocześnie dystrybutor jest zwykle ograniczony w aktywnej sprzedaży na innych terytoriach. Ewentualnymi zagrożeniami dla konkurencji są tu głównie zmniejszona konkurencja międzymarkowa wewnętrzna oraz podział rynku, co może w szczególności ułatwiać dyskryminację cenową. Jeżeli większość lub wszyscy dostawcy stosują dystrybucję wyłączną, może to złagodzić konkurencję i ułatwiać zмовę, zarówno na poziomie dostawców, jak i dystrybutorów. Ponadto dystrybucja wyłączna może prowadzić do zamknięcia dostępu do rynku innym dystrybutorom, a przez to do zmniejszenia konkurencji na tym poziomie. (p.151)

Umowy dystrybucji selektywnej ograniczają liczbę uprawnionych dystrybutorów i możliwości odsprzedaży. Różnica w porównaniu z dystrybucją wyłączną jest taka, iż ograniczenie liczby dealerów nie zależy od terytoriów, ale od kryteriów doboru, powiązanych w pierwszym rzędzie z charakterem produktu. Ograniczenie odsprzedaży nie dotyczy aktywnej sprzedaży na danym terytorium, ale sprze-

daży nieuprawnionym dystrybutorom. Dystrybucja selektywna jest niemal zawsze stosowana w przypadku markowych produktów końcowych. (p.174) Aby ocenić ewentualne jej antykonkurencyjne skutki stosownie do art. 101 ust. 1 TFUE, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy czysto jakościową a ilościową dystrybucją selektywną. W pierwszym przypadku dealerzy są dobierani jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z charakterem produktu (np. szkolenie personelu sprzedaży, obsługa zapewniana w punkcie sprzedaży, pewna gama sprzedawanych produktów). Zastosowanie takich kryteriów nie ogranicza bezpośrednio liczby dealerów. Czysto jakościowa dystrybucja selektywna jest generalnie uznawana za niewchodzącą w zakres stosowania art. 101 ust. 1 ze względu na brak antykonkurencyjnych skutków, pod warunkiem spełnienia trzech warunków: musi jej wymagać charakter produktu, konieczność zachowania jego jakości i zapewnienie jego właściwego przeznaczenia; odsprzedawcy muszą być wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym, jednolitych, dostępnych dla wszystkich ewentualnych odsprzedawców i niestosowanych w sposób dyskryminacyjny; ustanowione kryteria nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne. Ilościowa dystrybucja selektywna dodaje dalsze kryteria doboru, które w bardziej bezpośredni sposób ograniczają liczbę dealerów, wymagając, na przykład, minimalnej lub maksymalnej sprzedaży, ustalając liczbę dealerów itp. (p.175) Jakościowa i ilościowa dystrybucja selektywna jest zwolniona przez rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych tak długo, jak udział w rynku dostawcy i nabywcy, rozpatrywany każdy z osobna, nie przekracza 30 %, nawet w połączeniu z innymi mniej poważnymi ograniczeniami wertykalnymi, takimi jak zakaz konkurencji lub dystrybucja wyłączna, pod warunkiem że aktywna sprzedaż przez uprawnionych dystrybutorów sobie nawzajem lub użytkownikom końcowym nie jest ograniczona. (p.176)

W odniesieniu do towarów luksusowych dystrybucja selektywna jest przyjętym systemem sprzedaży. Nie jest objęta wyłączeniem grupowym (por. rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję), nie oznacza to jednak, że w konkretnym stanie faktycznym reguły narzucane przez dostawcę nie mogą być uznane za niekonkurencyjne i stwarzać niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych.

Zasady oceny dystrybucji selektywnej w kontekście zakazu porozumień ograniczających konkurencję zostały określone w wyroku z 25.10.1977 r. wydanym w sprawie 26/76 *Metro*, w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dystrybucja selektywna jest zgodna z art. 101 ust. 1 TFUE pod warunkiem jednak, iż dobór dystrybutorów opiera się na obiektywnych kryteriach jakościowych związanych z technicznymi kwalifikacjami odsprzedawcy, jego personelu oraz właściwością lokali handlowych i że warunki te określone są jednolicie dla wszystkich potencjalnych odsprzedawców (dystrybutorów) oraz że nie są stosowane w sposób dyskryminujący.

Z tego i późniejszych orzeczeń Trybunału dają się wyprowadzić kryteria, na podstawie których dystrybucję selektywną można uznać za czysto jakościową i zgodną z art. 101 ust. 1 TFUE, o ile:

- produkt jej wymaga - ze względu na jego szczególny charakter dystrybucja selektywna jest w danym przypadku obiektywnie niezbędna dla zachowania jego jakości lub zapewnienia jego właściwego użytkowania

- dystrybutorzy są wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym, które odnoszą się do technicznych kwalifikacji dystrybutora i jego pracowników oraz lokalu w którym prowadzi on działalność, jednolitych oraz stosowanych w sposób niedyskryminujący
- stosowane kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla zapewnienia jakości lub właściwego użytkowania towarów (przesłanka proporcjonalności). (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 28.11.1997 r., I CKN 837/97)

Doktryna Metro zachowuje nadal swoją aktualność, choć podlegać musi interpretacji uwzględniającej zmienione warunki społeczne i gospodarcze, w szczególności powszechność korzystania w działalności handlowej z Internetu. Zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału z 6.12.2017 r. w sprawie C-230/16 *C. GmbH*, art. 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że system dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych służący głównie zapewnieniu luksusowego wizerunku takich towarów jest zgodny z tym postanowieniem, pod warunkiem że wybór podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze jakościowym, ustalone w sposób jednolity względem wszystkich podmiotów mających zajmować się dalszą sprzedażą i stosowane w sposób niedyskryminacyjny, oraz że ustalone kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne.

Do oceny, czy konkretny system dystrybucji spełnia przesłanki *doktryny Metro*, czy może podlegać wyłączeniu grupowemu lub indywidualnemu konieczne jest przedstawienie przez powoda kompletnych informacji i złożenie dokumentów umożliwiających zweryfikowanie jego legalności i wykluczenie potencjalnego antykonkurencyjnego skutku. Obowiązek ten wynika z zasady rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c., a także z art. 3 k.p.c.

Jakkolwiek powódka ad 1 określa swój system dystrybucji mianem selektywnej, to zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że na poziomie centralnym ma on pewne cechy wyłączności, która w odniesieniu do Polski (takim materiałem dowodowym Sąd dysponował) może powodować faktyczne zamknięcie rynku krajowego na dystrybutorów autoryzowanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Powódka ad 1 nie dostarczyła żadnych dowodów na to, że mogą oni i faktycznie wprowadzają wyroby perfumeryjne i produkty kosmetyczne ze znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** poza terytorium, którego dotyczy autoryzacja. Faktu tego nie potwierdza w szczególności świadek M. K. (k.1810) Wyłączność dystrybucji przyznana spółce E., ograniczenie uprawnień autoryzowanych sprzedawców do sprzedaży detalicznej oraz teoretyczna tylko możliwość dystrybuowania w ramach całej sieci towarów ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** sprawia, że ich swobodny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej może być faktycznie ograniczony stwarzając realne ryzyko podziału rynków, o którym mowa w wyroku w sprawie V. .

Umowa wyłącznej dystrybucji zawarta przez powódki 24 kwietnia 2008 r. (k.113-119, 1040-1104), podobnie jak umowa z 1 czerwca 2012 r. (k.120-126, 1106-1165) i z 26 lutego 2015 r. (k.127-132, 1167-1193) zakłada wyłączność spółki E. i selektywność wyboru sprzedawców detalicznych (poddysybutorów). Na poziomie zarządzania siecią mamy do czynienia z faktyczną wyłącznością na terytorium państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich Unii Europejskiej (w przypadku P.

także C., S. i R.). Na bazie tych umów powódka ad 2 zawierała umowy autoryzowanego detalisty z podmiotami takimi jak spółki (...) i (...) (k.133-139, 1195-1390). Zasady na jakich działa system zamykają granice napływu na terytorium Polski jako jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych ze znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Nie ma dowodu na to, że dystrybutorzy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń sprzedają takie towary w Polsce.

Sąd nie jest ponadto przekonany do tego, że charakter towarów uzasadnia w tym przypadku ograniczenie dystrybucji w Internecie do podmiotów, które prowadzą równocześnie sprzedaż stacjonarną. Należy przy tym zauważyć, że pomimo wniosków pozwanej, powódka ad 1 ze znacznym, niczym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, dopiero przy piśmie procesowym z 30 sierpnia 2019 r. (k.2008-2086) złożyła umowy sprzedaży wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych ze znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** w sklepach internetowych, co – wobec sprzeciwu pozwanej - zadecydowało o ich pominięciu przez Sąd, stosownie do art. 207 k.p.c.

Powódka ad 1 nie przedstawiła zatem dowodów na to, że system dystrybucji wyrobów perfumeryjnych i wyrobów kosmetycznych ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** realizuje bez zakłóceń zasadę swobodnego przepływu towarów, które to dowody mogłyby podważyć zasadność zarzutu pozwanej. Należy zatem stwierdzić, że w okolicznościach sprawy istnieje ryzyko podziału rynków, więc to P. S.A. powinna była wykazać naruszenie przez E. S.A. jej praw do znaków towarowych (ich bezprawnego używania) oraz dowieść, że w każdym przypadku wprowadzenia przez pozwaną do obrotu tak oznaczonego towaru nie doszło do wyczerpania prawa ze znaku, czego nie uczyniła. Naruszenia w tym zakresie nie można zatem uznać za udowodnione.

Powódka ad 1 nie wykazała także, iż w konkretnych okolicznościach sprawy, pomimo wyczerpania jej praw wyłącznych, istnieją podstawy do sprzeciwienia się dalszej dystrybucji towarów ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**: Przepis art. 15 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że właściciel unijnego znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, pomimo wyczerpania prawa do znaku, jeżeli istnieją po temu prawnie uzasadnione powody, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, poza wskazanymi przykładowo w ust. 2, do uzasadnionych względów, pozwalających na sprzeciwienie się dystrybucji towarów można zaliczyć:

- istotne naruszenie renomy znaku (wyroki z 4.11.1997 r. w sprawie C-337/95 *P. SA*, z 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97 *B.*, z 23.04.2009 r. w sprawie C-59/08 *C.SA*)
- używanie znaku w reklamie podmiotu dokonującego ponownej sprzedaży w taki sposób, iż może powstawać wrażenie, że istnieje związek gospodarczy pomiędzy odsprzedającym a uprawnionym do znaku (wyrok z 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97 *B.*).

W wyroku wydanym 4.11.1997 r. (C-337/95) Trybunał stwierdził, że jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą, odsprzedawca, poza możliwością odsprzedaży, ma również prawo używania znaku w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na dalsze wykorzystywanie w obrocie oznaczonych nim towarów. Jeżeli prawo do używania znaku w celu zwrócenia uwagi na dalsze wykorzystywanie towarów w obrocie nie zostało wyczerpane w taki sam sposób jak prawo do odsprzedaży, wówczas to drugie

byłoby znacznie trudniejsze do zrealizowania, a tym samym byłoby zagrożone osiągnięcie celu wyczerpania. Właściciel znaku nie może sprzeciwić się jego używaniu przez odsprzedawcę, który zwyczajowo prowadzi sprzedaż artykułów tego samego rodzaju, choć niekoniecznie tej samej jakości, w sposób zwyczajowo przyjęty w sektorze handlu odsprzedawcy, w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na dalsze wykorzystanie w obrocie tych towarów, chyba że stwierdzono, iż ze względu na szczególne okoliczności sprawy używanie znaku towarowego w tym celu powoduje poważny uszczerbek dla jego renomy. Należy zachować równowagę pomiędzy prawnie uzasadnionym interesem właściciela znaku w ochronie przed odsprzedawcami używającymi go na potrzeby reklamy w sposób, który mógłby powodować uszczerbek dla renomy tego znaku, a prawnie uzasadnionym interesem, jaki ma odsprzedawca w umożliwieniu mu odsprzedaży towarów przy wykorzystaniu metod reklamowych zwyczajowo stosowanych w jego sektorze handlu.

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że oferowanie i reklamowanie przez pozwaną wyrobów perfumeryjnych i produktów kosmetycznych ze znakami towarowymi **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** na stronie internetowej (...)com godzi w ich renomę (w rozumieniu ekskluzywnego, luksusowego charakteru). Pozwana spółka ma ustaloną pozycję rynkową, cieszy się dobrą opinią i zaufaniem klientów, o czym przekonują dowody przedstawione przy odpowiedzi na pozew (k.399-409) oraz zeznania świadków i przedstawiciela strony. Powódka ad 1 nie wykazała, że dobór kontrahentów, którym pozwana udostępnia swoją platformę sprzedażową (marchantów) jest z jakichś przyczyn niewłaściwy. (umowy o współpracy k.421-447, wydruk ze strony internetowej k.459-461) Pozwana nie może przy tym ponosić odpowiedzialności za ich działania, rozporządzenie ani prawo krajowe znajdujące w tym przypadku zastosowanie nie zna odpowiedzialności za naruszenie pośrednie. (poza przepisem art. 422 k.c.) Przekonujący jest zarzut E. S.A., że powódki od wielu lat nie reagują na działalność innych podmiotów szeroko udostępniających produkty perfumeryjne **DIOR**, także na otwartych dla szerokiego kręgu użytkowników portali sprzedażowych. (brak dowodu przeciwnego)

Za ustanowieniem zakazu przemawiają z pewnością względy ekonomiczne (zmniejszenie przychodów ze sprzedaży) lecz nie prawne. Powódka ad 1 nie przedstawiła dowodów na to, że z punktu widzenia jej i potencjalnych nabywców jej towarów renomę narusza oferowanie niektórych tylko wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych, za niższą cenę, ich przedstawienie na stronie (...)com w sposób opisany i zwizualizowany na fotografiach (aktualnych na k.164-183, 200-209, 449-485 – brak wydruków archiwalnych treści strony internetowej). Tezy tej nie da się zweryfikować, Sąd nie ma bowiem możliwości porównania treści stron internetowych różnych dystrybutorów, za pośrednictwem których w Unii Europejskiej sprzedawane były od 2014 r. i są sprzedawane obecnie towary ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** (wybrane czarno-białe wydruki ze stron (...)pl i (...)pl załączone do odpowiedzi na pozew z pewnością nie są reprezentatywne).

Zarzut w tym zakresie został sformułowany w sposób ogólny, abstrakcyjny i nie jest poparty dowodami, które umożliwiłyby Sądowi dokonanie oceny, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy sprzeciwienia się przez powódkę ad 1 odsprzedaży przez E. S.A. towarów pomimo wyczerpania praw do znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Powódka ad 1 traktuje ponadto łącznie wszystkie formy używania znaków towarowych wyprowadzając żądanie całkowitego zakazu korzystania z nich przez E. S.A., choć można byłoby rozważać, czy ewentualna szkoda na renomie może dotyczyć

niezaoferowania pełnej gamy produktów perfumeryjnych, ich przedstawienia na stronie internetowej w sposób nieodpowiedni dla prezentacji towarów luksusowych, czy niewłaściwego pakowania przesyłek zawierających towary ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Sankcje zakazowe i konieczność usunięcia skutków naruszeń powinny wówczas odnosić się do pewnego rodzaju działań nie prowadząc do całkowitego zakazu używania znaków towarowych w sytuacji wyczerpania prawa, o ile oczywiście powódce ad 1 udałooby się dowieść naruszenia w tym zakresie, co nie nastąpiło w tym postępowaniu. **Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu roszczeń P. S.A. wynikających z naruszenia praw do unijnych znaków towarowych.**

2. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy określonymi w art. 1.

Zgodnie z art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Przepis art. 18 ust. 1 stanowi, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn był zawiniony.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- ☐ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalane przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M. Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, *Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny* 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle, lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słuszenie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r. III CKN 213/01, Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.)*, Zakamycze 2003, s.127-144) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzeć, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W przekonaniu Sądu **P. S.A. nie może skutecznie dochodzić roszczeń na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k.**, ponieważ nie wykazała, że ma na terenie Polski interesy gospodarcze podlegające ochronie przed czynami nieuczciwej konkurencji:

W obecnym stanie prawnym Sąd nie znajduje podstaw dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia te służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Sąd podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 27.04.2012 r. (V CSK 211/11), że sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomagania jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. *Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należących do spółki dominującej.* (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2003 r., VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13.12.2005 r., I ACa 568/05 i w Katowicach z 27.02.2009 r., V ACa 308/08)

W wyroku z 27.04.2012 r. (V CSK 211/11) Sąd Najwyższy stwierdził natomiast: *Wbrew temu co twierdzi powód za taką działalność nie może być uznane założenie w Polsce spółki z o.o., w której powód jest wyłącznym udziałowcem. Bycie współnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem*

działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, lecz właśnie sama spółka. Sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomaganie jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Działalność gospodarczą na terenie Polski prowadzi wtedy tylko sama spółka i ona jest niewątpliwie przedsiębiorcą w rozumieniu obu powołanych wyżej ustaw. Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla jej działalności nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym wspólnikiem polskiej spółki sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy. Gdyby zagraniczny przedsiębiorca dostarczał do Polski swoje towary na podstawie udzielonej licencji wtedy można by uznać, że prowadzi on także sam działalność gospodarczą. Jeżeli jednak jego aktywność na polskim rynku sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy chronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji zależny od niego podmiot.

Sąd jest świadomy rozbieżności poglądów co do udzielaniu zagranicznym przedsiębiorcom ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Wystarczy wskazać wyrok z 29.11.2012 r. (I CSK 756/12), w którym Sąd Najwyższy przyjął rozszerzającą wykładnię pojęcia przedsiębiorcy z art. 2. Wyrażone w tym wyroku poglądy są trudne do zaakceptowania, szczególnie że argumentacja Sądu Najwyższego opiera się na nie do końca prawidłowym rozumieniu kumulatywnej ochrony prawa wyłącznego do znaku towarowego. Szersze wyjaśnienie tej kwestii wykracza poza ramy tego uzasadnienia.

Nawet jednak gdyby uznać, że – co do zasady – w opisanej sytuacji przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do znaku towarowego może mieć interes prawny chroniony przed czynami nieuczciwej konkurencji, to w każdej konkretnej sprawie powinien go udowodnić, czemu nie sprostała P. S.A. Powódka ad 1 ograniczyła się do wskazania przysługujących jej praw wyłącznych do znaków towarowych. Brak natomiast twierdzeń o sposobie ich używania w Polsce, której terytorium objęte jest działaniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie wyjaśniła, a tym bardziej nie dowodziła, że prowadziła i prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, że ma tu konkretne interesy chronione przed czynami nieuczciwej konkurencji. **Już choćby z tej przyczyny roszczenia powódki ad 1. oparte na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. podlegały oddaleniu.**

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych.

Możliwa - co do zasady - kumulacja podstaw prawnych nie oznacza, że roszczenia wynikające z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego znajdują zastosowanie (wprost) do oceny naruszenia na podstawie art. 10 lub art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Przeciwnie, powód powinien udowodnić spełnienie przesłanek używania przez pozwanego konfuzyjnie podobnego oznaczenia lub dopuszczenie się przezeń innego czynu nieuczciwej konkurencji, sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami i naruszającego interes gospodarczy powoda. Powołując się na klauzulę generalną zawartą w art. 3 u.z.n.k. powinien on przy tym zdefiniować czyn oraz uprawdopodobnić realizację przez pozwanego przesłanek zdefiniowanych w ust. 1.

Zarzucane E. S.A. naruszenie praw do znaków towarowych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** uzasadniało dokonanie przez Sąd oceny dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. Zarzut taki nie został przez powódki sformułowany, nie przedstawiły one także żadnych twierdzeń ani dowodów na pierwszeństwo rzeczywistego używania przez nie (lub jedną z nich) na terytorium Polski takich oznaczeń. Brak także podstaw faktycznych do ustalenia, że pozwana używała i używa oznaczeń **DIOR** lub **CHRISTIAN DIOR** w sposób mogący wprowadzać w błąd potencjalnych nabywców co do pochodzenia oferowanych i wprowadzanych przez nią do obrotu wyrobów perfumeryjnych. **Należy zatem uznać, że E. S.A. nie dopuściła czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.**

Stosownie do art. 14 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. (ust. 1.) Zaś wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

1. osobach kierujących przedsiębiorstwem;
2. wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
3. stosowanych cenach;
4. sytuacji gospodarczej lub prawnej. (ust. 2.)

Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się:

1. nieprzystługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;
2. nieprawdziwymi atestami;
3. nierzetelnymi wynikami badań;
4. nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług. (ust. 3.)

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 konieczne jest więc, by działanie przedsiębiorcy kumulatywnie spełniało następujące przesłanki:

- polegało na rozpowszechnianiu informacji
- informacji nieprawdziwych (fałszywych) lub wprowadzających w błąd,
- informacji dotyczących przedsiębiorcy, który je rozpowszechnia (naruszyciela), jego przedsiębiorstwa, towarów / usług lub osoby innego przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwa, towarów / usług,
- podjęte zostało w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Ciężar ich udowodnienia, w szczególności wykazania, że sporne informacje są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać w błąd spoczywa na powodzie zainteresowanym uzyskaniem ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie obejmuje każde działanie polegające na przekazaniu wiadomości (informacji) do wiadomości innych osób (nieokreślonego kręgu osób, ograniczonej ich grupie lub nawet pojedynczym osobom), niezależnie od istnienia lub braku publicznego charakteru tego działania. Informacja nieprawdziwa to taka, która jest obiektywnie sprzeczna z rzeczywistym stanem rzeczy. Nie musi ona wprowadzać w błąd, przesłanki te występują rozłącznie. O wprowadzeniu w błąd można mówić już wówczas, gdy wystąpi takie realne ryzyko, nie jest konieczne wskazanie i udowodnienie, że taki skutek rozpowszechnienia wiadomości rzeczywiście wystąpił. Celowość działania naruszcyciela, wymagana do zakwalifikowania go jako czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 u.z.n.k. implikuje obowiązek powoda udowodnienia zawinienia naruszcyciela, czy to w zamiarze bezpośrednim, czy ewentualnym (w dacie ich rozpowszechniania wiedział lub powinien był wiedzieć, że informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd).

Z roszczeniami opartymi na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji występują obydwie powódki. Zawarte w pozwie uzasadnienie jest jednak bardzo skrótowe, ogólnikowe, niepoparte dowodami, które pozwoliłyby na uznanie za wykazane, że E. S.A. dopuściła się

zarzucanych jej czynów. Analiza prawna niewątpliwie skomplikowanego i wieloaspektowego stanu faktycznego zawiera się na zaledwie dwóch stronach tekstu. Powódki zdają się nie dostrzegać, że każde z naruszeń reguł konkurencji ma odmienny charakter i wymaga udowodnienia przed sądem różnych przesłanek. Przede wszystkim jednak nie dowodzą naruszenia interesów gospodarczych każdej z nich, który w przypadku P. S.A. nieprowadzącej na terytorium Polski działalności gospodarczej jest dodatkowo prawnie problematyczne, na co wskazano wcześniej. Prawne motywy pozwu nie rozróżniają powódek, utożsamiając i łącząc ich „interesy ekonomiczne”.

Zarzut naruszenia reguł uczciwej konkurencji w sposób stypizowany w art. 14 ust. 1 u.z.n.k. opiera się na założeniu niepopartym żadnymi dowodami. Powódki nie podają konkretnych faktów obrazujących to, na czym ma polegać **tworzenie przez pozwaną fałszywego obrazu siebie jako członka sieci dystrybucji selektywnej**. Nie odnoszą go do jakiegokolwiek przekazu kierowanego przez E. S.A. (w sposób świadomy i celowy, by przysporzyć sobie korzyści i/lub wyrządzić powódkom szkodę) do potencjalnych nabywców oferowanych przez nią towarów. Trudno w tym przypadku w ogóle mówić o rozpowszechnianiu jakichkolwiek wiadomości, a tym bardziej ocenić, czy są one nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd.

Powódki nie przedstawiają dowodu na to, jak zachowanie pozwanej jest odbierane przez relatywny krąg klientów (choćby wyników badań konsumenckich). Nie wiadomo nawet, czy i ewentualnie jakie znaczenie ma dla kupujących informacja o przynależności sprzedawcy do sieci dystrybucji selektywnej powódki ad 1. Należy zauważyć, że tekst: *Cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés des P.* umieszczony na opakowaniach wyrobów perfumeryjnych jest w języku francuskim, którego znajomość w polskim społeczeństwie nie jest powszechna. Brak dowodu na to, że informacja o istnieniu sieci dystrybucji selektywnej jest komunikowana polskim nabywcom przez dystrybutorów należących do sieci DIOR, że w jakiś sposób akcentuje ten fakt pozwana wprowadzając w błąd swych klientów. Nie ma przy tym dowodów pozwalających na stwierdzenie, że pozwana oferuje i wprowadza do obrotu nieoryginalne lub złej jakości produkty, że nie zapewnia bezpieczeństwa i serwisu posprzedażowego. Stawiany pozwanej zarzut opiera się wyłącznie na subiektywnej opinii powódek. **Należy zatem uznać za nieudowodniony zarzut dopuszczenia się przez E. S.A. czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 u.z.n.k.**

Sąd nie znajduje także podstaw do uznania za zasadne zarzutów dopuszczenia się przez pozwaną czynu niestypizowanego w art. 5-17, a zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu tego przepisu. Zdaniem Sądu Najwyższego, interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają jego interesom. (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że klauzula generalna z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystywanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie i zasługującej na aprobatę normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08). Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 stanowi więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty przezeń zdolności odróżniającej, a w konsekwencji siły atrakcyjnej i wartości handlowej. (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia z relatywnie wcześniejszym pierwszeństwem,
- jego oznaczenie jest znane i rozpoznawalne na rynku,
- oznaczenie pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda,
- używanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia, szkodzi lub może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

Nie można przy tym uznać za wystarczające niepopartych dowodami twierdzeń powoda o renomie stosowanego przezeń oznaczenia i skutkach jakie wywołuje korzystanie przez pozwanego z kojarzącego się z nim oznaczenia. Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie powoda w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przycmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego

atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując (bez żadnej rekompensaty finansowej) wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu powódki nie sprostaly temu obowiązki, nie mogą więc żądać zastosowania względem E. S.A. sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.** W motywach pozwu ograniczyły się one do postawienia zarzutu pasożytnictwa nie przedstawiając analizy prawnej klauzuli generalnej ani nie odnosząc do przesłanek art. 3 ust. 1 u.z.n.k. odpowiednich faktów i dowodów. W istocie należy stwierdzić, że zgłoszone w tym zakresie roszczenia nie były poparte niczym innym, jak tylko przekonaniem powódek renomie oznaczeń **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** oraz o pasożytniczym charakterze działalności E. S.A.

P. S.A. i spółka E. nie wykazały, że używane przez nie oznaczenia mają charakter renomowanych (w rozumieniu omawianych przepisów), że działanie pozwanej narusza prawo lub dobry obyczaj handlowy (i jaki), a przede wszystkim, jakie są skutki działania pozwanej dla renomy oznaczeń **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Powódki nie odniosły się do kwestii zgodności z prawem ich używania w sytuacji wyczerpania praw wyłącznych do znaków towarowych oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W żadnym razie nie można się zgodzić z tezą, że w każdym przypadku wtórny obrót tzw. towarami luksusowymi jest sprzeczny z dobrym obyczajem handlowym, dystrybutor nienależący do sieci uprawnionego do znaku towarowego korzysta bowiem z nakładów poczynionych przez uprawnionego na budowę rozpoznawalności i wizerunku marki.

W przekonaniu Sądu przeciwko przyznaniu powódkom wyłączności oferowania i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych i wyrobów perfumeryjnych oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** przemawiają: ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców sprzedających towary, co do których wygasły prawa wyłączne, a także interesy konsumentów, którzy w sytuacji monopolu rynkowego lub ograniczonej konkurencji nie będą mieli dostępu do towarów w korzystnych dla nich cenach (przekonująco wyjaśnia to w swych pismach procesowych pozwana). Sam fakt, że E. S.A. oferuje wyroby perfumeryjne **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** w ograniczonym zakresie, wyłącznie w sklepie internetowym, nie jest sprzeczny z interesami nabywców, zważywszy obecne realia społeczne i gospodarcze, w szczególności powszechność sklepów internetowych i popularność dokonywania w nich zakupów. Nabywca nie traktuje sprzedaży internetowej (także dóbr luksusowych) jako formy ograniczenia jego dostępu do towaru, przeciwnie, ze względu na swobodę wyboru sprzedawcy i ochronę jego praw konsumenckich często decyduje się właśnie na nią. Z istniejących realiów rynkowych muszą zdawać sobie sprawę przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową dostosowując do nich sposób działania. Z oczywistych względów istnienie konkurencyjnych cenowo sklepów internetowych pogarsza sytuację ekonomiczną przedsiębiorców oferujących towary w sklepach stacjonarnych i w Internecie, nie oznacza to jednak, że mogą oni żądać zakazania działalności sklepów internetowych, których właściciele są obciążeni mniejszymi kosztami prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponoszą nakładów związanych z utrzymywaniem klasycznych form sprzedaży. Muszą oni w taki sposób zmienić swą ofertę, by dostosować ją do aktualnych warunków handlu, w szczególności zaś do potrzeb potencjalnych nabywców.

Brak dowodu na to, że taki sposób oferowania dóbr luksusowych jak czyni to E. S.A. jest negatywnie postrzegany przez konsumentów, że dochodzi do „degradacji” znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**, gdyż opatrzone nimi towary powódki ad 1. są postrzegane w sposób zmniejszający atrakcyjność (ekskluzywność, reputację, prestiż) tych znaków towarowych, pozbawiający je „aury luksusu”. Zamiast dowodu obrazującego opinie osób należących do relatywnego kręgu nabywców (nie stanowi go oczywiście opinia prywatna), powódki przedstawiają własną, subiektywną ocenę, która nie może jednak stanowić podstawy ustalenia, że E. S.A. dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Ocena ta abstrahuje zresztą od pozycji rynkowej pozwanej, uzyskanych przez nią nagród i wyróżnień, a także od jej postrzegania przez konsumentów jako przedsiębiorcy odpowiedzialnego, rzetelnego, cieszącego się ich zaufaniem. O staraniach pozwanej w tym zakresie wiarygodnie zeznają świadkowie M.G. i M.Ł.. E. S.A. mogłaby zresztą ponosić odpowiedzialność wyłącznie za skutki swoich własnych działań, już jednak nie za działania podmiotów oferujących wyroby perfumeryjne ze znakami **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR** w ramach platformy internetowej „marketplace” (za tzw. naruszenie pośrednie).

Zdaniem Sądu działania pozwanej nie szkodzą renomie znaków **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**. Nie mogą o tym przesądzać wyroki wydane w innych sprawach ani ich uzasadnienie. W tym przypadku o wyniku postępowania zadecydowało nienależyte przygotowanie materiału dowodowego (powódka ad 1 nie skorzystała choćby z możliwości zabezpieczenia dowodów na podstawie art. 286¹ ust. 2 p.w.p. w brzmieniu na dzień złożenia pozwu), wadliwe sformułowanie roszczeń dwukrotnie zmienianych w toku procesu, a także niezaoferowanie twierdzeń i dowodów, które pozwalałyby uznać za zasadne zarzuty stawiane E. S.A. Przekonanie powódek o słuszności ich twierdzeń nie mogło być uznane przez Sąd za wystarczające do uwzględnienia powództwa.

Stosownie do art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15.07.1999 r., I CKN 415/99). Samo twierdzenie (nawet po wielokroć i z przekonaniem powtarzane) nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22.11.2001 r., I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przeciwko przyjęciu wystąpienia skutku w postaci naruszenia interesów gospodarczych powódek lub choćby ich zagrożenia przemawia wieloletnie (co najmniej od 2014 r.) świadome tolerowanie przez nie używania przez pozwaną i jej poprzedników prawnych w sprzedaży internetowej kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych oznaczonych **DIOR** i **CHRISTIAN DIOR**, tolerowanie ich używania przez inne podmioty nieuprawnione (nienależące do sieci dystrybucji selektywnej), w tym przedsiębiorców oferujących wyroby perfumeryjne powódki ad 1 w ramach platformy internetowej „marketplace” (tzw. merchantów), a także nieudowodnienie wprowadzania do obrotu towarów nieoryginalnych, towarów w opakowaniach uszkodzonych, pogniecionych lub niekompletnych, czy takich, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez P. S.A. lub za jej zgodą.

Jakkolwiek E. S.A. nie wykazała, że doszło do przedawnienia któregoś z roszczeń niepieniężnych (zarówno na podstawie art. 20 u.z.n.k., jak i art. 289 p.w.p. – por. także uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 12.12.2019 r., III CZP 47/19), to przeciwko ich uwzględnieniu przemawia zasada *venire contra factum proprium nemini licet*. (szerzej na ten temat: D. Flisak *Zarzut venire contra factum proprium nemini licet w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji*, Przegląd Sądowy 4/2019 s.41-47)

Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu powództwa.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczętych w 2019 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju (tu roszczenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). (§ 20) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł. (§ 8 ust. 1 pkt 19) Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (ust. 2) Zgodnie z § 2 pkt 7, przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 200.000 zł do 2 mln zł stawka minimalna wynosi 10 800 zł.

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości zasądzone od każdej z powódek (1.680 + 10.800 zł i ½ 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) ze względu na współuczestnictwo formalne po stronie czynnej.